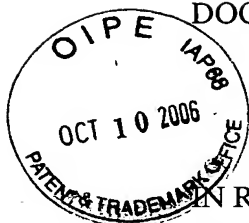


IFW

DOCKET NO.: 270484US0PCT



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF:

Kenji SUZUKI, et al.

SERIAL NO: 10/531,307

GROUP: 1711

FILED: April 13, 2005

EXAMINER:

FOR: POLYMER COMPOSITION

LETTER

Mail Stop DD
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a Chinese Office Action with English translation for the Examiner's consideration. The reference cited therein has been previously filed on April 13, 2005.

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.
Norman F. Oblon

Paul J. Killos
Registration No. 58,014

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 03/06)

Patent Office of the People's Republic of China

Address : Receiving Section of the Chinese Patent Office, No. 6 Tucheng Road West, Haidian District, Beijing. Postal code: 100088

Applicant	KURARAY CO. LTD.			Seal of Examiner	Date of Issue
Agent	China Patent Agent (H.K.) Ltd.				August 18, 2006
Patent Application No.	200380107402.1	Application Date	October 20, 2003	Exam Dept.	
Title of Invention	POLYMER COMPOSITION				

First Office Action

(PCT application entering into the national phase)

1. ☒ Under the provision of Art. 35, para. 1 of the Patent Law, the examiner has made an examination as to substance of the captioned patent application for invention upon the request for substantive examination filed by the applicant on ____.
- ☐ Under the provision of Art. 35, para. 2 of the Patent Law, the Chinese Patent Office has decided to conduct an examination of the captioned patent application for invention on its own initiative.
2. ☒ The applicant requests that
 - the filing date October 24, 2002 at the JP Patent Office be taken as the priority date of the present application,
 - the filing date _____ at the _____ Patent Office be taken as the priority date of the present application,
 - the filing date _____ at the _____ Patent Office be taken as the priority date of the present application.
3. ☐ The following amended documents submitted by the applicant cannot be accepted for failure to conform with Art. 33 of the Patent Law:
 - ☐ the Chinese version of the annex to the international preliminary examination report.
 - ☐ the Chinese version of the amended documents submitted according to the provision of Art. 19 of the Patent Cooperation Treaty.
 - ☐ the amended documents submitted according to the provision of Art. 28 or Art. 41 of the Patent Cooperation Treaty.

☐ the amended documents submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

See the text portion of this Office Action for detailed reasons why the amendment cannot be accepted.

4. ☒ Examination is conducted on the Chinese version of the initially-submitted international application.

☐ Examination is conducted on the following document(s):

☐ page _____ of the description, based on the Chinese version of the initially-submitted international application documents;

page _____ of the description, based on the Chinese version of the annex to the international preliminary examination report;

page _____ of the description, based on the amended documents submitted according to the provision of Art. 28 or Art. 41 of the Patent Cooperation Treaty;

page _____ of the description, based on the amended documents submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

☐ claim(s) _____, based on the Chinese version of the initially-submitted international application documents;

claim(s) _____, based on the Chinese version of the amended documents submitted according to the provision of Art. 19 of the Patent Cooperation Treaty;

claim(s) _____, based on the Chinese version of the annex to the international preliminary examination report;

claim(s) _____, based on the amended documents submitted according to the provision of Art. 28 or Art. 41 of the Patent Cooperation Treaty;

claim(s) _____, based on the amended documents submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

☐ Fig(s) _____, based on the Chinese version of the initially-submitted international application documents;

Fig(s) _____, based on the Chinese version of the annex to the international preliminary examination report;

Fig(s) _____, based on the amended documents submitted according to the provision of Art. 28 or Art. 41 of the Patent Cooperation Treaty;

Fig(s) _____, based on the amended documents submitted according to the provision of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.

5. ☒ The following reference document(s) is/are cited in this Office Action (its/their serial

number(s) will continue to be used in the subsequent course of examination):

Serial No.	Number or Title(s) of Document(s)	Date of Publication (or filing date of interfering application)
1	JP5-345841	December 27, 1993

6. Concluding comments on the examination:

☐ On the description:

- ☐ What is stated in the application comes within the scope of that no patent right shall be granted as prescribed in Art. 5 of the Patent Law.
- ☐ The description is not in conformity with the provision of Art. 26, para. 3 of the Patent Law.
- ☐ The description is not in conformity with the provision of Art. 33 of the Patent Law.
- ☐ The drafting of description is not in conformity with the provision of Rule 18 of the Implementing Regulations.

☒ On the claims:

- ☐ Claim(s) _____ come(s) within the scope of that no patent right shall be granted as prescribed in Art. 25 of the Patent Law.
- ☒ Claim(s) 1, 2 has/have no novelty as prescribed in Art. 22, para. 2 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ has/have no inventiveness as prescribed in Art. 22, para. 3 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ has/have no practical applicability as prescribed in Art. 22, para. 4 of the Patent Law.
- ☒ Claim(s) 1 is/are not in conformity with the provision of Art. 26, para. 4 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ is/are not in conformity with the provision of Art. 31, para. 1 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ is/are not in conformity with the provisions of Rule 20 of the Implementing Regulations.
- ☐ Claim(s) _____ is/are not in conformity with the provision of Art. 9 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ is/are not in conformity with the provision of Rule 23 of the Implementing Regulations.

See the text portion of this Office Action for detailed analysis of the above concluding comments.

7. Based on the above concluding comments, the examiner deems that

- ☐ the applicant should make amendment to the application document(s) according to the requirements put forward in the text portion of this Office Action.
- ☐ the applicant should expound in his/its observations why the captioned patent application is patentable and make amendment to what is not in conformity with the provisions pointed out in the text portion of this Office Action, otherwise, no patent right shall be granted.
- ☒ the patent application contains no substantive content(s) for which a patent right may be granted, if the applicant has no sufficient reason(s) to state or his/its stated reason(s) is/are not sufficient, said application will be rejected.

8. The applicant should note the following items:

- (1) Under Art. 37 of the Patent Law, the applicant should submit his/its observations within **four** months from the date of receipt of this Office Action; if, without any justified reason(s), the time limit for making written response is not met, said application shall be deemed to have been withdrawn.
- (2) The amendment made by the applicant to said application should be in conformity with the provision of Art. 33 of the Patent Law, the amended text should be in duplicate and its form should conform with the related provisions of the Guide to Examination.
- (3) If no arrangement is made in advance, the applicant and/or the agent shall not come to the Chinese Patent Office to have an interview with the examiner.
- (4) The observations and/or amended text should be sent to the Receiving Section of the Chinese Patent Office by mail or by personal delivery, if not sent to the Receiving Section by mail or by personal delivery, the document(s) will have no legal effect.**

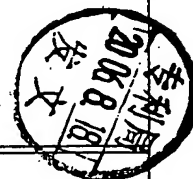
9. This Office Action consists of the text portion totalling 2 page(s) and of the following attachment(s):

- ☐ copy(copies) of the reference document(s) totalling page(s).



中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 100032 北京市西城区金融街 27 号投资广场 B 座 19 层 中国专利代理(香港)有限公司 郭煜, 庞立志	发文日期
申请号: 2003801074021	
申请人: 可乐丽股份有限公司	
发明创造名称: 聚合物组合物	



第一次审查意见通知书 0561189P

(进入国家阶段的 PCT 申请)

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局专利局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以其在:
JP 专利局的申请日 2002 年 10 月 24 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。
- ☐ 申请人于 年 月 日提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 51 条的规定。
☐ 申请人提交的下列修改文件不符合专利法第 33 条的规定。
☐ 国际初步审查报告附件的中文译文。
☐ 依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文译文。
☐ 依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件。
☐
- ☒ 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。
☐ 审查是针对下述申请文件进行的:
☐ 说明书 第 页, 按照原始提交的国际申请文件的中文译文;
第 页, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。
☐ 权利要求 第 项, 按照原始提交的国际申请文件的中文译文;
第 项, 按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文译文。
第 项, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;
第 项, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条所提交的修改文件的中文译文;
第 项, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。
☐ 附图 第 页, 按照原始提交的国际申请文件的中文译文;
第 页, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。

02 JAN 2007



21302
2002. 8



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)



☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期(或抵触申请的申请日)
1	JP5-345841	1993 年 12 月 27 日

5. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 18 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

- ☒ 权利要求 1, 2 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求 不具備专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 不具備专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

7. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和 / 或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和 / 或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:

☐ 引用的对比文件的复印件共 份 页。



审查员: 闫宇(8523)

审查部门

化学发明审查部

2006 年 8 月 4 日

21302
2002. 8



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 8 号 国家知识产权局专利局受理处收
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)



第一次审查意见通知书正文

申请号：200380107402.1

如说明书所述，本申请涉及一种聚合物组合物。经审查，现提出如下审查意见。

1、权利要求 1 要求保护一种聚合物组合物，但是对比文件 1 (JP5-345841) 中已经公开了一种聚合物组合物 (权利要求 1)，其中含有 10-300 重量份的氢化的芳香族乙烯和异丁二烯和/或丁二烯的嵌段共聚物，其分子量可以为 20000-200000 (第 0010 段)，芳香族乙烯单体可以为 α -甲基苯乙烯 (第 0008 段 (ii) 中)；还含有 10-300 重量份的丙烯酸树脂；和 0-500 重量份的软化剂。当这三种组分均取最大量时，其用量可以满足权利要求 1 中关系式[1]和[2]的要求。由此可见，权利要求 1 的技术方案已经被对比文件 1 完全公开了。因此，权利要求 1 相对于对比文件 1 不具有专利法第 22 条 2 款规定的新颖性。

2、权利要求 2 中对权利要求 1 组合物制备的片状成型体的物理性能进行了进一步的限定，虽然对比文件 1 中没有公开这部分内容，但是由于片状成型体的物理性能是由其使用的组合物决定的，因此审查员有理由相信对比文件 1 公开的组合物制备的片状成型体也能够具备该性能。因此，权利要求 2 相对于对比文件 1 也不具有专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

3、权利要求 1 所要求保护的聚合物组合物中的嵌段聚合物 (a) 可以是未经过氢化的，但是说明书的实施例中仅公开了使用氢化后的嵌段共聚物，同时该领域的相关文献中使用的嵌段共聚物均为氢化的，因此该领域一般技术人员无法根据说明书公开的内容推测出能够使用未氢化的嵌段共聚物。因此，权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

综上所述，本专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或陈述理由不充分，该申请将无法获得专利权。申请人的任何修改均需符合专利法第 33 条的规定，不得超出原始记载的范围。

申请人提交的意见陈述书中应当针对审查员的所有意见进行充分的阐述，并对所做修改的理由以及在原权利要求书和说明书中的出处进行详细说明。

申请人提交的修改文件应当包括：第一，修改涉及部分的原文复制件，并



中华人民共和国国家知识产权局

在该复制件上标注出所作的增加、删除或替换；第二，重新打印的替换页（一式两份），用于替换相应的原文。申请人应当确保上述两部分在内容上的一致性。

审查员：闫宇

Tel: 010-62085895

第一回審査意見通知書

CPCH0561189P

出願番号：2003801074021

明細書に記載のように、本願は重合体組成物に関する。審査した結果、以下の審査意見を出す。

1、請求項 1 は重合体組成物を保護請求している。引例 1 (JP5-345841) は既に重合体組成物を開示した (請求項 1)。その中、水素化された芳香族ビニルとイソプレン及び/又はブタジエンのブロック共重合体を 10-300 重量部含有し、その分子量が 20000-200000 であってもよい (第 0010 段落)。芳香族ビニル単量体が α -メチルスチレンであっても良い (第 0008 段落 (ii))。更にアクリル樹脂を 10-300 重量部と軟化剤を 0-500 重量部含む。これらの 3 種の成分がいずれも最大の量を採用した場合、その用量は請求項 1 の式 (1) と (2) を満足できる。これで分かるように、請求項 1 の技術案は既に引例 1 に完全に開示された。よって、請求項 1 は引例 1 に対して特許法第 22 条第 2 項に規定された新規性を備えない。

2、請求項 2 は請求項 1 の組成物で製造されたのシート状成形体の物理的性能を更に限定した。引例 1 はこの部分の内容を開示していないが、シート状成形体の物理的性能がその使用した組成物によって決められている。従って、審査官には、引例 1 で開示された組成物で製造されたシート状成形体も該性能を備えると信じる理由がある。よって、請求項 2 は引例 1 に対して、同じく特許法第 22 条第 2 項に規定された新規性を備えない。

3、請求項 1 の保護請求している重合体組成物中のブロック共重合体 (a) は水素化されていなくてもよいものである。しかし、明細書の実施例では、ただ水素化された後のブロック共重合体を使用したことだけが開示された。同時に、該分野における関連している文献に使用されたブロック共重合体がい

ずれも水素化されたものである。よって、当業者は明細書に開示された内容から、水素化されていないブロック共重合体を使用できることを推測することができない。従って、請求項 1 は明細書にサポートされておらず、特許法第 26 条第 4 項の規定に合致できない。

以上の理由により、本特許出願に特許権を付与できるような実質的な内容が記載されていない。もし、出願人は理由を陳述しないか又は陳述理由が不充分であるなら、本願に特許権を付与できない。出願書類に対する如何なる改正は特許法第 33 条の規定に合致しなければならず、元に記載された範囲を超えてはならない。

出願人により提出された意見書において、審査官のすべての意見に対して十分に意見を述べ、且改正の理由及び元権利請求書と明細書中の出所を詳細に説明すべきである。

出願人により提出される改正書類は、以下のような書類を含むべきである。第一、改正に関する原文のコピー一件を提出し、かつコピー一件に増加、削除或いは取替の部分を記すべきである。第二、改めてプリントされた取替ページ（1 式 2 部）を提出すべきである。それをもって対応した原文を取替える。出願人は上記二部分の内容上の一致を保証すべきである。